

我國專利侵權訴訟之實證研究

宋皇志*

摘要

自 1999 年 8 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日止，全國地方法院所做出與專利侵權訴訟相關之判決共計有 169 件，其中原告勝訴之案件僅占 23%，被告勝訴之案件則占了 77%。關於申請專利範圍之解釋及故意過失之認定等兩大議題，我國法院仍未有一致的見解。我國法院對於專利侵權訴訟案件之審判仍相當依賴鑑定報告，然而，有 26% 之案件是由法官自己判斷，並未完全依賴鑑定報告，並且這些案件皆是由智慧財產權專庭所判決，可見智慧財產權專庭確實有較佳之審判品質。關於專利侵權相關之定暫時狀態處分案件，本研究透過問卷調查並藉由 AHP 層級分析法分析所應衡量之因素的權重，其中「本案判決之勝訴可能性」、「專利權人是否將遭受無法彌補之損害」，以及「對於公眾利益之影響程度」之重要程度相當，至於「權衡諸因素後對聲請暫時禁制令之一方有利」之權重則較低。然因為本案訴訟中原告勝訴之比例僅占 23%，故本文認為「本案判決之勝訴可能性」應屬最關鍵之因素。

關鍵字：專利侵權訴訟、實證研究、侵害鑑定、定暫時狀態假處分

* 國立交通大學科技管理研究所科法組博士生。本文係由「法律之經濟與社會分析」課程的期末報告改寫而成，作者非常感謝授課老師劉尚志所長及劉宏恩教授於本文撰寫過程中熱心的指導與不斷的鼓勵，然文責仍由作者自負。作者另感謝兩位匿名外審教授深具啟發性之審稿意見，讓作者能進一步充實本文。

投稿日：2005 年 11 月 24 日；採用日：2005 年 12 月 31 日

Cite as: 3 Tech. L. Rev. 249 (2006)

Empirical Study of Patent Infringement Litigation in Taiwan

Huang-Chih Sung

Abstract

During the period between August 1, 1999 and September 30, 2005, there are a total of 169 cases of patent infringement litigation in all district courts of Taiwan. Among them, only 23% of judgments were in favor of plaintiff. Concerning the issues of claim construction and negligent test standard, the judgments are not in concert. In general, most of judgments mainly relied on the expert opinion(s) to determine whether defendants infringed or not. However, 26% of judgments were determined directly by the judge, not entirely relying on the expert opinion. The test standards of the preliminary injunction relief are investigated by using the AHP analysis. The factors concerning “reasonable likelihood of success”, “irreparable harm”, and “public interest” have roughly the same weight. Concerning that only 23% of judgments are in favor of plaintiff, the “reasonable likelihood of success” should be a key factor in Taiwan.

Keywords: patent infringement litigation, empirical study, expert opinion, preliminary injunction relief

1. 序言

1.1 問題緣起

近 20 年來保護專利權之風潮甚囂塵上，惟我們從新聞媒體所得知大多數的專利訴訟都發生在美國，甚至有許多我國廠商告我國廠商之專利訴訟案件亦發生在美國，專利研究者對美國專利訴訟案件，反而遠較國內案件熟悉。久而久之，國內的專利訴訟對國人而言，反而變得比較神秘，甚至有人覺得我國可能從來沒有發生過專利侵權訴訟。

我國擁有專利法制是事實，我國法院有專利侵權案件也是事實，我國部分地方法院甚至設有智慧財產權專庭，以處理智慧財產權相關案件。然我國究竟發生過多少專利侵權訴訟案件、原告被告勝訴比例如何、所涉及之專利類型如何、被控侵權行為類型為何、損害賠償金額約是多少等等事實問題，我們絲毫沒有任何資訊。實務上常批評我國法院在審理專利侵權訴訟時過於仰賴侵害鑑定報告，但我國法院有否沒靠鑑定報告之判決，占有多少比例，亦沒有任何資訊。此外，我國專利假處分裁定是否應該開庭，法官做准許與否之裁定時，到底應該衡量哪些因素，在目前實務運作上都存有很大的不確定性。

若要對我國專利法制之改良有所建議，對於現況之瞭解應是第一步¹。本研究之目的即在以實證研究之方法探究我國之專利侵權訴訟的現實狀況²，並嘗試提出具體建議。

¹ 特別是我國正積極研議智慧財產權專業法院之設立。本文期待藉由對法院判決所作之實證研究，有助於國人對目前專利侵權訴訟現況之瞭解，若能因此對智慧財產權法院之設立提供些許有用之資訊，將是作者最大之慰藉。

² 近年來，法律之實證研究在美國已開始受到極大之重視，以專利申請及專利訴訟為例，即有多篇重量級之論著問世，例如：Kimberly A. Moore, *Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 231 (2005); Kimberly A. Moore, *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 14 FED. CIR. B.J.

1.2 研究目的

本文主要目的有四：第一，建立我國近幾年來關於專利侵權民事訴訟之基本資料。為瞭解我國專利侵權訴訟之實際情形，應該先由相關判決之統計資料呈現之：關於專利侵權訴訟之案件共有幾件、各地方法院之分布情形、外國籍者占原告與被告之比例如何、所涉及之專利類型³的比例、原告勝訴案件與被告勝訴案件之比例，以及被控行為之類型。特別值得一提的是，我國於3年前開始設置智慧財產權專庭，本研究亦將針對智慧財產權專庭之實際判決情況列舉並加以論述。

第二，法院之侵權判斷準則的研究。為瞭解我國專利訴訟中，是否如美國近10年般非常重視申請專利範圍之解釋（claim construction），以及如何判斷被告之故意或過失，本研究以專利侵權訴訟之判決書為客體，對前述兩問題進行解析。

第三，法院對於侵權與否得心證過程之研究。為瞭解我國專利侵權訴訟中，法院對於被告侵權與否得心證之過程，本研究以專利侵權訴訟之判決書為客體，分析我國地方法院如何判斷被控產品是否侵害原告之專利，特別著重於法院對於專利侵害鑑定報告之依賴程度。

227 (2004); William M. Landes & Richard A. Posner, *An Empirical Analysis of the Patent Court*, 71 U. CHI. L. REV. 111 (2004); Kimberly A. Moore, *Judges, Juries & Patent Cases: An Empirical Peek Inside the Black Box*, 98 MICH. L. REV. 365 (2000), reprinted in 11 FED. CIR. B.J. 209 (2001); Mark A. Lemley, *An Empirical Study of the Twenty-year Patent Term*, 22 AIPLA Q.J. 369 (1995); James E. Bessen & Michael J. Meurer, *Lessons for Patent Policy from Empirical Research on Patent Litigation*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 1 (2005); John R. Allison & Mark A. Lemley, *Who's Patenting What? An Empirical Exploration of Patent Prosecution*, 53 VAND. L. REV. 2099 (2000)。

³ 本文依據專利法將涉訟專利以發明專利、新型專利與新式樣專利區分，以統計數字呈現出其在研究客體之判決內所占之比例。本研究並檢索出同一時期我國經濟部智慧財產局所核准之發明專利、新型專利與新式樣專利之比例，並將兩種比例進行比較。

第四，法院對於專利爭端之定暫時狀態假處分的裁定基準。專利爭端之定暫時狀態假處分，對於當事人雙方的影響都非常大，但我國民事訴訟法的規範對於專利爭訟案件而言不夠具體明確，甚至連要不要開庭都不確定。本研究之目的希望能藉實證研究，探討關於專利之假處分裁定的判斷基準，以作為實務工作者之參考。

1.3 研究方法

就第一研究目的，本文所採用之研究方法係就我國所有地方法院之判決進行檢索。本研究所採用之資料庫係法源法律網⁴之裁判書查詢功能⁵，其就全國地方法院所收錄之判決係自 1999 年 8 月 1 日開始。本研究之客體係全國地方法院關於專利侵權民事訴訟之案件，因此檢索之步驟乃針對每一個地方法院之民事裁判，以「『專利』及『侵害』（或『侵權』或『損害賠償』）」作為檢索關鍵字，檢索期間自 1999 年 8 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日，共計檢索出 893 筆裁判。由於此方法所檢索出的裁判並非全與專利侵權訴訟相關⁶，本研究因此對其一一檢視，將其中真正與專利侵權訴訟相關者挑出，共計 169 件判決。

就第二研究目的，本文所採用之研究方法係將上述 169 件判決整體觀察，並就代表性之案例提出分析與檢討。

就第三研究目的，本文所採用之研究方法係將上述 169 件判決編號，再以亂數表隨機抽取 60 件判決，作為研究之樣本。

至於第四研究目的，本文係就專利爭端案件中應否准予定暫時狀態假

⁴ 法源法律網，<http://www.lawbank.com.tw/index.php>。

⁵ 司法院裁判書查詢，<http://db.lawbank.com.tw/FJUD/FJUDQRY01-1.asp>。

⁶ 例如：有些是依據民事訴訟法第 182 條裁定停止訴訟之裁定，部分是同法第 178 條命續行訴訟之裁定，有些是與專利權授權契約爭端相關之訴訟，有些是著作權或商標權之爭端，但判決理由中提到智慧財產權包含專利權之字眼等等，這些案件都不是本研究之標的，故予排除。

處分之四個衡量要素，採問卷調查方法以得出四個衡量要素中兩兩比較之權重，再採用 AHP 層級分析法求取最大本徵值 (eigenvalue) 所對應之本徵向量 (eigenvector)，即可求得四個衡量要素之權重。由於專利爭端案件之定暫時狀態假處分裁定是專門之法律領域，因此本研究之問卷調查對象設定為專利法教授、地方法院民事執行處法官，以及承辦過關於專利假處分裁定案件之律師。

2. 我國專利侵權訴訟之現況

2.1 判決整體研析

自 1999 年 8 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日止，全國地方法院所做出與專利侵權相關之判決共計有 169 件。按地方法院別加以統計，則屏東地方法院有 3 件、高雄地方法院有 9 件、台南地方法院有 18 件、嘉義地方法院有 4 件、雲林地方法院有 7 件、南投地方法院有 4 件、彰化地方法院有 14 件、台中地方法院有 32 件、苗栗地方法院有 4 件、新竹地方法院有 2 件、桃園地方法院有 8 件、宜蘭地方法院有 1 件、基隆地方法院僅有 1 件、板橋地方法院有 20 件、士林地方法院有 8 件、台北地方法院最多，有 34 件。此外，金門地方法院、澎湖地方法院、台東地方法院，以及花蓮地方法院皆沒有專利侵權訴訟之終局判決⁷。

由前開統計可得知，我國專利侵權訴訟大致上以台中、板橋、台北等都會區之地方法院的案件較多，當與該些地區人口與公司較多，工商活動較頻繁有關。讓筆者特別驚訝的是，管轄新竹科學工業園區的新竹地方法院，竟然僅有 2 件關於專利權侵害之案件，其原因有待進一步進行實證研究。然依筆者經驗觀之，部分原因可能是園區內公司的專利侵權訴訟大多在美國打，而甚少在國內進行訴訟；其他可能的原因是，園區公司的專利侵權訴訟

⁷ 由此可見，我國近 6 年來，平均每年有 20 幾件專利侵權訴訟做出終局判決。

多以和解收場，因此未進行終局判決。

2.2 原被告之國籍

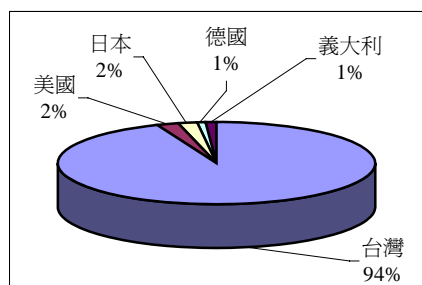
2.1.1 原告之國籍

依原告之國籍論之，在總共 169 件訴訟中，除了其中 9 件之原告是外國人（皆為外商公司）外，其餘 160 件訴訟之原告皆為本國人。圖一 A 所顯示者係原告國籍之百分比，其中我國國籍者占 94.7%，而外國國籍者僅占 5.3%。在前開 9 件外國法人所提訴訟中，其中 3 件是日本法人，4 件是美國法人，另外，德國法人與義大利法人各 1 件。

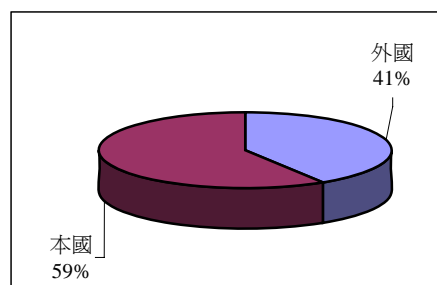
圖一 B 則顯示在大約相同時期中，我國與外國國籍者在我國獲准專利之比例，其中我國國籍者占 59%，而外國國籍者則占 41%⁸。由此二圖式之比較可得知，外國國籍者所獲准之專利占所有專利之比例雖高達 4 成，但在大約相同時期中，外國國籍者提起之訴訟僅占全部訴訟之 5.3%，顯示外國國籍者利用我國訴訟系統之比例仍舊偏低，究其原因可能有下列幾種：1.外國法人對於我國訴訟制度不熟悉，致使外國法人不願或不敢在我國貿然對我國廠商起訴；2.我國市場不大，外國法人考量即使在我國起訴獲得勝訴判決，其所能主張之損害賠償金額亦不大；3.我國多數製造業已移至大陸，在台灣提起專利訴訟已無實益⁹；4.外國法人較傾向向我國廠商收取專利授權之權利金；5.外國廠商所起訴的案件，大多以和解收場。

⁸ 自 1999 年至 2004 年間，我國人共計獲准 145,816 件專利，而外國人共計獲准 101,575 件專利，資料來源：經濟部智慧財產局，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/最近10年本國人與外國人\(新申請專利、公告核准\)件數統計表.pdf](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/最近10年本國人與外國人(新申請專利、公告核准)件數統計表.pdf)。

⁹ 此點對我國之專利系統其實是一個警訊，蓋專利權主要用以排除他人未經同意之製造與販賣，台灣市場本來就小，產品能否在台灣販賣對多數國際性公司而言問題不大；過去我國專利對許多公司而言具有價值，是因台灣係為全球之製造中心。然而隨著製造業大量移至中國大陸之後，台灣專利的價值恐將越來越低。



圖一 A 原告國籍



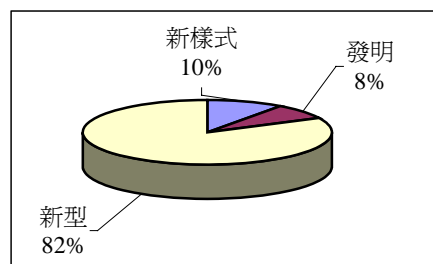
圖一 B 1999-2004 年核准國籍別

2.2.2 被告之國籍

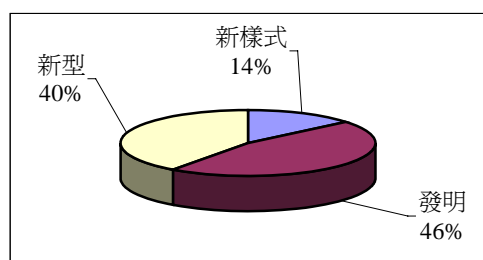
至於被告的國籍，則 100%是本國人。亦即，自 1999 年 8 月以後，我國不會出現我國國籍或外國國籍者，在我國境內對外國國籍者針對專利侵權起訴而獲得終局判決之案件。

2.3 所涉及之專利類型

接下來請參見圖二 A 與圖二 B，其中圖二 A 係顯示 169 件訴訟中，所涉及專利類型之分佈，圖二 B 則顯示在大約同時期中經濟部智慧財產局所核准之專利別。



圖二 A 專利類型



圖二 B 1999-2004 年所核准之專利別

如圖二 A 所示，在所有涉及專利侵權之訴訟中，涉及發明專利的案件僅有 13 件，約占 7.7%；涉及新型專利的案件則有 139 件，約占 82.3%；至於涉及新式樣專利的案件則有 17 件，約占 10.0%。茲與圖二 B 所示，自

1999 年至 2004 年間我國所核准之專利別相較，二者顯有極大之差距，蓋在該期間之內我國所核准之發明專利占 46%¹⁰，新型專利占 40%¹¹，而新式樣專利則占 14%¹²。可見得發明專利雖然在我國所占比例相對較高，但起訴並取得終局判決者並不多。本文認為可能之原因有三，其一是發明專利較早除罪化，而新型專利則至 2003 年 3 月 31 日才除罪化，新型專利之權利人有較高之誘因與動機，同時或先後提起刑事告訴與民事訴訟，此由新型專利之案件中有多數伴隨有刑事訴訟可得佐證；其二是發明專利之權利人多為外國人，而如前所揭外國人在我國提起專利侵權訴訟者甚少，因此導致發明專利之案件相對不多；其三是國人多習慣申請新型專利，如前所揭專利侵權訴訟多為國人所提起，新型專利涉訟之比例因此較高。

值得一提的是，13 件關於發明專利之訴訟中，計有台南 1 件、彰化 1 件、台中 2 件、士林 1 件、台北 8 件，由此可見關於發明專利之案件大多集中在都會區。特別是在台北地院中，發明專利之案件占 23.5%，雖然比例上並不算高，但已較全國地方法院之平均高得多。

至於前述外國法人所提起的訴訟中，則有 4 件是發明專利、1 件是新型專利，另 4 件則為新式樣專利。值得一提的是，日本人所提的 3 件訴訟皆是關於新式樣專利，而美國人所提的 4 件訴訟中，則有 3 件是屬發明專利。雖然樣本不大，但此結果似也顯示一個端倪，亦即美國人在台所主張之專利權以發明專利為主，而日本人在台所主張之專利權則以新式樣為主。

¹⁰ 1999 年至 2004 年間，經濟部智慧財產局共計核准 114,224 件發明專利，原始資料來源：[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/最近10年\(發明、新型、新式樣\)申請、准、駁案件數統計表.pdf](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/最近10年(發明、新型、新式樣)申請、准、駁案件數統計表.pdf)。

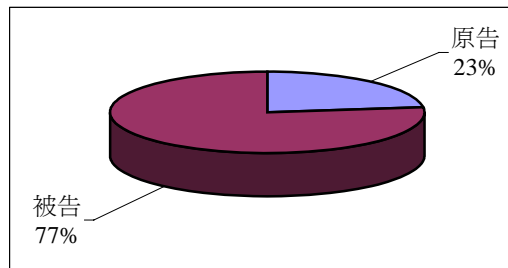
¹¹ 自 1999 年至 2004 年間，經濟部智慧財產局共計核准 98,546 件新型專利，原始資料來源：同前註。

¹² 自 1999 年至 2004 年間，經濟部智慧財產局共計核准 34,621 件新式樣專利，原始資料來源：同前註。

2.4 勝訴方之研究

2.4.1 訴訟勝訴方

如圖三所示，在全部 169 件關於專利侵權民事訴訟中，原告勝訴之案件僅僅占 39 件，約為 23%，至於被告勝訴之案件則占 130 件，約為 77%，二者之差異極為懸殊。從邏輯上言可能之原因有二：其一是大多數案件原告沒有很充份之理由或證據便行起訴；其二是我國審理專利侵權案件之法官基於舉證責任分配之原則，當原告未能舉證被告侵權時，判決原告敗訴¹³。



圖三 勝訴方

以地方法院來區分，就發生較多專利侵權訴訟之都會區地方法院別來探討，其中高雄地方法院的 9 件案件中僅有 2 件是原告勝訴，占 22%；台南地方法院的 18 件案件中僅有 4 件是原告勝訴，占 22%；台中地方法院的 32 件案件中有 8 件是原告勝訴，占 25%；板橋地方法院的 20 件案件中有 6 件是原告勝訴，占 30%；士林地方法院的 8 件案件，全部判決被告勝訴，原告勝訴的比例是 0%；台北地方法院的 34 件案件中僅有 8 件是原告勝訴，占 24%。由此可見，以上都會區地方法院之判決中顯示原告勝訴之比例，亦大多在全國平均值上下，差異不大。其中比較特殊的是板橋地方法院之判決中，原告有高於全國平均值 7 個百分點之勝訴比例。

¹³ 由於我國法院體系無法由公開資料獲得訴訟上和解或訴訟外和解之資料，故此部分之論述有其本質上之限制。

以專利類型來區分，在發明專利的 13 件中，原告勝訴之案件僅占 2 件，僅占 15.4%。在新型專利的 130 件中，原告勝訴之案件占 29 件，占了 22.3%。至於在新式樣專利的 17 件中，原告勝訴之案件占了 8 件，占了 47%。由此或可得出一個推論，由於新式樣專利僅與外觀設計相關而不涉及技術，原告較能判斷被告產品是否侵權，也因此判斷結果決定起訴者其勝訴比例亦較平均勝訴比例高得多；反之，發明專利涉及較複雜之技術，原告較難盡其舉證被告侵權之責任，導致發明專利中原告勝訴之案件比例極低。

以損害賠償金額論之，在發明專利原告勝訴的兩個案件中，其中之一被告應連帶給付原告新台幣（下同）4,268,700 元¹⁴，另一案件則是被告應連帶給付原告 200 萬元¹⁵。

至於新型專利原告勝訴之 29 件案件中，除了其中 1 件在判決書中將損害賠償金額掩蓋之外，法院所判決之損害賠償金額的平均值約為 189 萬元，然而其差異相當的大，其中最高的是台中地方法院 93 年度重訴字第 243 號判決，其損害賠償金額高達 2000 萬元；次高的是台中地方法院 92 年度智字第 23 號判決，其損害賠償金額高達 13,723,044 元；其中最低的是彰化地方法院 92 年度智字第 11 號判決、板橋地方法院 93 年度智字第 39 號與台中地方法院 92 年度智字第 46 號，其判決或為被告必須將相關商品銷燬，或為被告不得再行製造或販賣專利品，或為被告不得再行為販賣之要約，至於損害賠償金額則為 0 元。將金額以區間論之，10 萬元以下的有 6 件，10 萬至 1 百萬元之間的有 13 件，101 萬元至 200 萬元之間的有 6 件，另外 3 件分別為 600 萬元、13,723,044 元與 2,000 萬元。

至於新式樣專利原告勝訴之 8 件案件中，法院所判決之損害賠償金額平均值約為 176 萬元，然而其差異相當的大，其中最高的是板橋地方法院

¹⁴ 台灣彰化地方法院 90 年度訴字第 237 號民事判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

¹⁵ 台灣台北地方法院 93 年度智字第 77 號民事判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

87 年度重訴字第 113 號判決，其損害賠償金額高達 710 萬；其中最低的是台北地方法院 93 年度智字第 8 號判決，其損害賠償金額僅有 7,524 元。將金額以區間論之，10 萬元以下的有 2 件，10 萬至 100 萬元之間的有 2 件，101 萬元至 200 萬元之間的有 2 件，200 萬元以上的則有 2 件。

由上述分析可以得知，涉及新式樣專利之案件原告勝訴之比例較高，且平均損害賠償金額還略高於新型專利之案件，顯見在我國主張不涉及技術之新式樣專利反而最有利。

至於損害賠償金額的計算，美國專利法制係從被告明知侵權¹⁶之日起算¹⁷，被告在被明確告知之前的侵權行為，並不會納入損害賠償之計算，較為合理¹⁸。我國部分實務見解則由開始侵權之日起算¹⁹，如此可能造成侵權

¹⁶ 可能構成被告明知侵權的事由有二：其一為專利權人在專利產品或包裝上有標示專利號碼；其二為專利權人寄發「明確告知」的警告信函或直接起訴。

¹⁷ 35 U.S.C. §287(a) (2006): “Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.,” together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein on or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was noticed of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.”

¹⁸ 然而從企業經營的角度來想，企業之經營總不能老是等到收到律師警告函或訴狀時才為因應，畢竟此時停產、回收產品或迴避設計所付出的成本通常相當鉅大；事實上也不會有人因為收到律師警告函就停產，否則要迫使競爭對手退出市場未免太容易了。

¹⁹ 例如：在台灣板橋地方法院 92 年度智字第 16 號民事判決中，原告於 1999 年 11 月 30 日發函警告被告等停止製造與販賣侵權品之行為，然被告之一的損害賠償金額係從同年 10 月起算。

之初其實不知原告專利權之存在，但仍必須負擔損害賠償責任；部分實務見解則與美國規定相同，由專利權人寄發警告信函之日起算²⁰。

至於前述 9 件由外國法人所提起之訴訟中，其中 6 件由原告勝訴，原告敗訴者僅有 3 件，因此原告勝訴之比例高達 66%。由此或可看出外國法人當是考量有較高之勝訴把握時，才會在我國起訴。

2.4.2 智慧財產權專庭

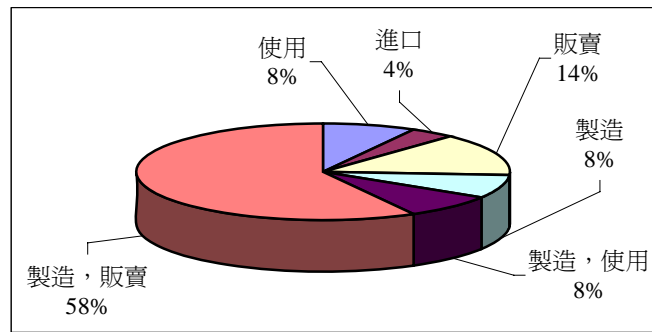
至於智慧財產權專庭則共有 77 件專利侵權訴訟案件，其中原告勝訴者僅占 20 件，亦即 26.0%；至於被告勝訴者則占 57 件，亦即 74.0%。此比例與全部案件之比例並無太大差異，顯示我國智慧財產權專庭並未有如美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）般的明顯有偏袒專利權人之政策目的²¹。

2.5 被控行為類型

如圖四所示，在所有案件中被控侵權類型最多的是製造並販賣，占 58%。此外，被告被控製造的案件占了 8%，被控製造又使用的亦占 8%，三者相加便大約占了四分之三，由此可見，我國多數專利侵權訴訟是起因於被告的製造行為。此外，被告被控販賣行為的有 14%，被控進口行為的有 4%，至於被控使用行為的則有 8%。

²⁰ 例如：台灣台北地方法院 93 年度智字第 8 號民事判決中，原告於 2003 年 12 月 16 日寄發警告信函，損害賠償金額則自同年 12 月 23 日起算。

²¹ WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 334-53 (2003).



圖四 被控行為類型

3. 法院之侵權判斷準則的研究

專利侵權之判斷必須進行原告專利之申請專利範圍以及被告之被控侵權物之間的比對。因此邏輯上言，專利侵權之判斷應該區分成三個步驟：其一是解讀原告專利之申請專利範圍；其二是解析被告之被控侵權物；最後才是就前兩步驟之結果進行比對²²。其中第二部分被控侵權物之解析是事實問題，較無爭議；第三部分我國各級法院皆已接納並採用美國專利法所發展出的全要件原則、均等論原則乃至禁反言原則之判斷準則，亦無多大爭議²³。唯一值得討論的是第一部分申請專利範圍之解讀，此問題近 10 年來在國際間引起相當大之關注²⁴。

²² See also *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 976 (Fed. Cir. 1995) (en banc), *aff'd*, 517 U.S. 370 (1996).

²³ 例如：最高法院 93 年度台上字第 71 號民事判決；92 年度台上字第 1479 號民事判決，司法院法學資料檢索系統，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

²⁴ 此問題之所以重要，茲舉一例說明之：假設有一關於摩托車之變速器的發明，申請人在發明說明中所舉之實施例，亦以摩托車作為該變速器之適用範例，然在發明說明中，並未說明該變速器可以用在別種交通工具，也沒說不能用在別種交通工具；又假設申請人在申請專利範圍中所主張者是一種適用於「交通工具之變速器」。此時「交通工具之變速器」究竟可涵蓋所有交通工具，或僅及「摩托車之變速器」，

此外，專利侵權是侵權行為的一種，除了少數採嚴格之無過失責任者外，審究侵權與否當然必須審酌行為人的主觀意圖，亦即故意或過失的問題。本章將就此兩問題，觀察我國地方法院的實務見解。

3.1 申請專利範圍之解讀

3.1.1 法律規範

依據我國專利法第 56 條第 3 項前段之規定，專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。換言之，在進行是否構成專利侵權之比對時，原則上應該以原告之申請專利範圍與被告之被控侵權品來進行比對。因此，負責撰寫專利說明書的專利律師或專利工程師莫不竭盡所能地盡量爭取較大的申請專利範圍。當然，申請專利範圍的爭取有其極限，亦即，申請專利範圍必須為專利說明書中的發明說明及圖式所支持，同法第 26 條第 3 項定有明文。

然而申請專利範圍中的文字，經常發生定義不清楚的問題，例如：*Markman* 案²⁵中的「inventory」一詞。對此，專利法第 56 條第 3 項後段便規定，於解釋申請專利範圍時，並「得」審酌發明說明及圖式。從法條字面的解釋，在解讀申請專利範圍時是否要審酌發明說明及圖式，法律似乎賦予法官裁量權，無論是否審酌發明說明及圖式，皆屬合法之審判。然法律對於何時應該審酌發明說明及圖式，何時則不必審酌發明說明及圖式，並未給予明確的規範。實務究應如何運作，頗值探討。

就歷史解釋言之，修正前專利法²⁶第 56 條第 3 項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。何謂「必要時」，我國實務見解認為係當「內容不明」²⁷或「定義不

便是申請專利範圍之解讀所要解決的問題。

²⁵ See *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, *supra* note 22.

²⁶ 83 年 1 月 21 日總統令修正公布。

²⁷ 最高行政法院 93 年度判字第 921 號判決，司法院法學資料檢索系統，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

清楚」²⁸時，得審酌說明書及圖式。現行法修正時將「必要時」之要件刪去，是否代表在現行法規範下已無須考量「必要性」之要件，無論是否有必要，無論是否有內容不明或定義不清之情事，皆得審酌發明說明及圖式以解釋申請專利範圍？截至目前，國內似未有實務見解對此有明確之闡述。

就修法理由觀之，現行專利法於 2003 年 2 月修正時之修法理由謂：「惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，此種參考並非如現行條文所定『必要時』始得為之，爰參考歐洲專利公約第 69 條規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式』，以資明確。」由此可知，修法理由認為不需考量「必要性」之要件。且前述修法理由所援引之歐洲專利公約第 69 條第 1 項規定：「專利權範圍應以申請專利範圍為準，然而，發明說明及圖式應被用來解釋申請專利範圍²⁹」，可見歐洲專利公約所規定的解讀規範為「應審酌」，而非「得審酌」。由本法修正之立法理由通體觀之，似乎立法者有將「得審酌」解釋成「應審酌」的意思。

我國法究應依據文義解釋解讀為「得審酌」，或可參照立法理由將其視為「應審酌」，其間有相當大的差異。蓋若將其視為「應審酌」，則法官在審理時將沒有不參酌發明說明及圖式的空間；反之，若將其視為「得審酌」，則法官是否審酌發明說明及圖式都是合法之判決。

3.1.2 實務見解

由於現行法自 2004 年 7 月 1 日施行至今已逾二年，國內似未有實務見

²⁸ 台灣高等法院 92 年度重上字第 509 號民事判決，司法院法學資料檢索系統，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

²⁹ European Patent Convention, art. 69, *adopted* Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199: “The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”

解對上述爭點有明確之闡述。其中台灣台北地方法院 93 年度智字第 3 號判決理由在援引專利法第 56 條第 3 項之後，有一段如下之敘述：「原告既主張被告所產銷之系爭產品係侵害專利範圍第 1 項部分，關於該項之專利範圍自應依專利說明書上所載為斷」。其用語為「應」，然依據專利法第 26 條第 1 項之定義，專利說明書除了包含發明名稱、發明說明與摘要外，還包含申請專利範圍。惟該判決並未載明其所依據之專利說明書究竟係指發明說明或申請專利範圍。綜觀整個判決理由，似乎也未見有參酌發明說明之處。其實我國關於專利侵權之訴訟案件的判決書中，大多有援引專利法第 56 條第 3 項以解釋申請專利範圍，然大部分僅是將申請專利範圍「複製」一次而已，並未審酌發明說明或圖式以解釋申請專利範圍，似乎還未真正落實該條法律之適用。

至於行政訴訟部分，則對申請專利範圍之解釋有較多的著墨，例如：最高行政法院 92 年度判字第 1582 號判決與最高行政法院 93 年度判字第 921 號判決，皆有援引發明說明來解釋申請專利範圍。特別值得一提的是，93 年度判字第 921 號判決的重要爭點之一即是在於申請專利範圍的解釋，最高行政法院因為參酌發明說明來解釋申請專利範圍，以致見解與原審不同，因而廢棄原判決而將其發回台北高等行政法院。如此揭示最高行政法院認為申請專利範圍之解釋，是一個得上訴第三審之法律問題，與美國 *Markman* 案之見解相同。

3.1.3 得否參考其他文件？

我國專利法僅規定解釋申請專利範圍時得審酌發明說明及圖式，至於其他美國法中的「內部證據 (intrinsic evidence)」或「外部證據 (extrinsic evidence)」是否可以參考，並未加以規範。查最高行政法院 93 年度判字第 921 號判決中認為：「故發明專利權範圍，固以說明書所載之專利申請範圍為準，惟如內容有不明時，得審酌說明書及圖式。又申請專利文件原則以中文為主，然如中文意義有爭議時，仍得參酌原來外文意義以定之。」且該

案在審酌「計量」一詞時，亦援引原外文說明書所載之「meter」，因而認定「由整個系爭案之說明書及其製備方法，均可明確認知此計量指的是節制流量，而非計算數量」。

查外文說明書應非屬發明說明及圖式之範圍。最高行政法院此一判決顯已擴大專利法第 56 條第 3 項之範圍。換言之，外文說明書應屬申請歷史檔案（file history）之一部分，係為內部證據的一種，已被最高行政法院認定可參酌用以解釋申請專利範圍。

3.2 故意過失之認定

3.2.1 專利侵權訴訟之責任認定

我國專利法第 84 條第 1 項前段規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償。對於我國專利侵權訴訟而言，被控侵權者究應負擔過失責任、推定過失，還是無過失責任的問題，學說上之通說³⁰及實務見解³¹皆認為應為過失責任。茲有問題者，在於專利侵權訴訟案件中，被告何種態樣之行為會被認定為具有過失？

我國民法並無針對故意及過失加以定義，一般皆參照刑法第 13 條及第 14 條之規定。就過失論之，刑法第 14 條第 1 項所規範者是無認識過失，其定義是行為人按其情節應注意、能注意而不注意；而同條第 2 項所規範者則是有認識過失，其定義為行為人雖預見侵權行為事實能發生，而確信其不發生者。

首先，就有認識過失而言，一般較可能發生於專利侵權訴訟之被告明知有原告之專利權的存在，但認為自己的產品並未落入其專利權之範圍內。換言之，即便被告自己認為不會侵權，甚至有委請專家出具不侵權之法律意

³⁰ 蔡明誠，發明專利法研究，頁 232（2000）。

³¹ 台中地方法院 88 年度訴字第 1673 號民事判決，司法院法學資料檢索系統，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

見，依然可能因屬有認識之過失而構成侵權。

次就無認識過失而言，重點在於何謂「應注意」及「能注意」之範圍。對此可參酌專利法第 79 條之規定，依其前段之反面解釋與後段之文義解釋，若專利權人有「在產品上標示專利證號」或「侵權人明知或可得而知為專利物品」，則得請求損害賠償。據此，專利權人若有在產品上標示專利號，則應屬侵權人之注意義務之範圍。此外，專利權人若曾寄發警告信函給侵權人，且明確載明專利證號及其指控之侵權物品，應屬侵權人明知或可得而知為專利物品。

茲有爭議者，在於倘若專利權人未為專利標示，亦未曾寄發警告信函給被告，原告是否能主張專利權業經經濟部智慧財產局公告，誠屬大眾可以檢索得知，故屬被告可得而知，因而主張被告有過失？此爭議在國內實務判決中有不同之見解，舉例如下：

3.2.2 法院實務見解

在台北地方法院 93 年度智字第 87 號判決中，被告是一個電腦週邊產品之通路商，法院認為不應因為原告之專利範圍業經公告便認定被告有過失。其原因是每年公告之專利何其多，且被告誠乃通路商而非製造者，實不宜課以過高之檢索專利的義務；更何況專利侵權之比對涉及高度專業，如非受相關訓練並具備專業知識者實難以達成³²。由此判決觀之，基於每年公告

³² 判決原文節錄如下：「即便系爭專利之申請專利範圍已載明於專利公報上，但我國專利之主管機關每年所核准之新型專利件數高達上萬件……，而被告為一專業電腦及週邊產品之銷售者，然因其並非為從事研發相關產品之製造商，自不宜課予其對於現行市面上類似之產品是否為專利物品等資訊有過高之調查義務。又被告既為一通路商，所販售之電腦相關產品甚多，自亦無法一一得知其所購入之電腦週邊產品是否有侵害其他專利商品。況，專利侵權與否，係一高度技術性之判斷，涉及到申請專利範圍之解釋與待鑑定物之構成要件解析，並須就兩者進行分析、比對，如非受相關訓練並具備專業技術，縱為從事相關產品類別之行業，亦無從判定專利侵權是否成立。故原告僅執陳列、販賣系爭集線器一事，遽行推論被告有侵權之故意、過

數萬件專利且被告僅是一個通路商的事實，法院認定檢索專利並非被告「應注意」之範圍；基於專利侵權判斷涉及高度專業的事實，法院認定進行專利分析並非被告「能注意」之範圍，因此判定被告不須負侵權責任³³。

此外，在台中地方法院 88 年度訴字第 1673 號民事判決中，法院對於被告身為承攬人僅是幫人代工的事實，難以判定代工之產品屬於專利物品，亦認定被告並無故意或過失³⁴。本案於上訴審³⁵中亦維持原見解，由於本案不得上訴第三審，故已確定。然台灣高等法院 91 年度上易字第 1149 號刑事判決³⁶則採取截然不同之見解。該判決認為專利一旦公告之後，則任何人皆可經由檢索得知。任何人在進行研發前便有檢索相關專利之義務，不得以不知他人專利之內容而主張免責³⁷。

失，殊嫌速斷。」司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

³³ 本件原告已提起上訴（參見台灣高等法院 94 年度智上字第 11 號民事裁定），惟二審尚未做出終局判決。

³⁴ 判決原文節錄如下：「被告二人既僅憑訴外人林仁鴻所交付，由木板加黏土所製之模型而用以開模製造系爭專利產品，衡諸社會常情，自難以此證明被告林松柏、何松敏知悉訴外人林仁鴻委託生產之物品，係他人申請專利之產品。被告二人既非故意或過失生產製造原告申請專利之產品，揆諸前揭法條及最高判例意旨所示，原告請求被告林松柏、何松敏賠償損害，自非有據，不應准許。」司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

³⁵ 台灣高等法院台中分院 89 年度上字第 233 號判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

³⁶ 依我國刑事訴訟法第 376 條之規定，本案不得上訴第三審，因此本案至此確定，被告處有期徒刑 3 月。

³⁷ 判決原文節錄如下：「專利……申請，既經依法公告，任何人得任意查閱。此乃專利權發生之公示原則，相關智慧財產權法律，固無課與積極性作為，應於研發前就他人所謂享有之相關專利權為探知之義務，惟亦不得於積極侵害他人專利權行為後，以不知他人專利內容為免責之理由，尤其現今所謂知識經濟時代，全球企業日益重視智慧財產權，企業若未能於研發前就他人所謂享有之相關專利權進行探討評估，自然必須承擔較高之風險，萬一發生侵權事實時，不能以『不知』為理由拒絕停止侵權之行為，此為智慧財產權相關法律之基本精神。」經查本案不得上訴，至此確定。司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

另台灣高等法院台中分院 94 年度智上易字第 1 號判決亦採類似之見解，其認定專利法係屬民法第 184 條第 2 項所謂之「保護他人之法律」，若因侵害專利權之行爲致生損害於專利權人，應規定行爲人有主觀上之故意或過失；行爲人若要免除侵權責任，必須證明其行爲無過失³⁸。

此判決無異施予被告相當大之注意義務。蓋任何企業在產品設計或研發之初就必須先進行專利檢索，以尋找是否已經存在有與自己研發方向與範圍相同之「先前專利」，其注意義務其實相當地高。首先是先前專利不見得找得到，其原因是專利申請人或其代理人通常喜歡用較上位、較抽象的字眼來描述其請求標的與技術特徵，例如：明明專利物品是光碟片，專利說明書上的用語可能是「光學儲存媒體³⁹」；明明要保護的標的是農藥，專利說明書上的用語可以是「外來化學品⁴⁰」。專利說明書用語之多元與歧異，是造成專利檢索困難的最大原因。此外，公開或公告前的專利申請案根本檢索不到，此一「專利空窗期」更是所有專利檢索不可能克服之痛。

再來，即使已將全部與自己公司研發領域相同之專利找出來，接下來便是要一件一件地讀，並將每一先前專利之權利範圍勾勒出來。此時所下的功夫如同在進行專利侵權鑑定，必須以全要件原則與均等論原則進行自己研發方向與先前專利之比對，經常還必須解讀每一先前專利之歷史檔案，以判

³⁸ 判決原文節錄如下：「又專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第 1 條參照）故自屬保護他人之法律，如有侵害專利權人之行爲時，自應推定行爲人主觀上有故意、過失，倘行爲人欲免除侵權責任，則應舉證其行爲無過失時，方能免除其損害賠償責任。」司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

³⁹ 參見中華民國專利公告第 561472 號專利，其專利名稱為「光學儲存媒體內之不特定軌道搜尋」，中華民國專利資訊網，<http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/pnQuery.aspx>。

⁴⁰ 參見中華民國專利公告第 505502 號專利，其專利名稱為「以外來化學品處理植物之組合物及方法」，中華民國專利資訊網，<http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/pnQuery.aspx>。

斷有無禁反言原則之適用。試問，若專利檢索找出來的先前專利計有 50 件，此道比對工作要進行多久？

4. 法院對於侵權與否得心證過程之研究

本部分以亂數表隨機抽取 60 件判決，作為研究之樣本，針對法院對於侵權與否得心證過程之研究，特別著重於法院對於專利侵害鑑定報告之依賴程度。

4.1 法官侵權判斷依據

在隨機選出的 60 個案件中，真正涉及原告之專利範圍與被告之被控產品之比對者共計有 35 件。由判決書中研讀解析法官的心證之過程，其中法官得心證過程係採納原告所提之專利侵害鑑定報告之案件計有 6 件，占 17%；法官得心證之過程係採納被告之專利侵害鑑定報告者計有 3 件，占 9%；法官依職權或依兩造合意選定鑑定機關，其所做出之鑑定報告直接為法官所採者共計 17 件，占 48%；至於法官未直接採納鑑定報告之結論，對於侵權與否係由法官自己判斷者，則計有 9 件，占 26%。

4.2 採原告鑑定

法院直接採原告所提之鑑定報告者共有 6 件，占 17%。觀諸此 6 案件有一共同之特徵，在於全部案件皆僅有原告提出鑑定報告，被告皆未提出鑑定報告，且法院皆未依職權送請鑑定。

當然並非所有原告提出鑑定報告而被告未提出鑑定報告的案件，全部都由原告獲得勝訴。研究結果顯示，事實上不乏原告提出鑑定報告而被告未提出鑑定報告，但法院仍判決被告勝訴之案件，例如：板橋地方法院 92 年度智字第 30 號判決，法官即不採原告之鑑定報告而自己進行侵權與否之比對，進而判決被告未侵權因而勝訴。此外，亦有判決原告敗訴的理由是「原

告無當事人適格」⁴¹、「被告無故意或過失」⁴²、「被告有先使用權」⁴³、「無法證明待鑑定物係被告所製造」⁴⁴或「原告之鑑定報告不可採」⁴⁵等等。

4.3 採被告鑑定

法院直接採被告所提之鑑定報告者共有 3 件，占 9%。觀諸此 3 案件有一共同之特徵，在於全部案件皆為原告與被告都有提出鑑定報告，且法院未依職權送請鑑定。

4.4 採職權鑑定

由法院依職權或依兩造合意送請鑑定之案件有 17 件，占 48%。其中有 9 件是原告及被告分別提了侵害鑑定報告，但法院皆不採；2 件是僅有原告提鑑定報告，但法院不採；1 件是僅有被告提鑑定報告，但法院不採；至於原告及被告皆未提鑑定報告者計有 5 件。

在法院依職權或依合意送請鑑定並加以採納的 17 件專利訴訟中，其中有 5 件是送請中國生產力中心、3 件是送請中正大學；中華工商研究所、台灣省機械技師公會與經濟部工業研究院各有 2 件。此外，雲林科技大學、文化大學、金屬工業研究發展中心各有 1 件。此結果與一般所認為，必須要是

⁴¹ 例如：桃園地方法院 87 年度訴字第 1117 號判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

⁴² 例如：新竹地方法院 87 年度訴字第 447 號判決、士林地方法院 90 年重訴字第 148 號判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

⁴³ 例如：台南地方法院 93 年度智字第 2 號判決、士林地方法院 93 年度智字第 20 號判決、台北地方法院 93 年度智字第 40 號判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

⁴⁴ 例如：雲林地方法院 93 年度智字第 4 號判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

⁴⁵ 台北地方法院 92 年度智字第 65 號判決，司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

工研院所作的鑑定報告才會被法官所採的主觀印象並不相同。

4.5 法官自行判斷

由法院自行判斷有否侵權的案件計有 9 件，占 26%。在此 9 件判決中，其中 2 件僅原告提鑑定報告，但法官不採因而自行判斷⁴⁶；1 件有原告鑑定及職權鑑定，但法官都不採因而自行判斷⁴⁷；2 件兩造皆未提鑑定報告，由法官自己作判斷⁴⁸；另有 4 件法院亦為自己判斷，但在判決理由書中有指明係參酌鑑定報告⁴⁹。

此類判決雖然僅占全部案件之 26%，但已足以打破國人以往以為國內專利侵權訴訟皆必須依賴鑑定報告之刻板印象。值得一提的是，這 9 件由法院自行判斷侵權與否之判決皆由智慧財產權專庭所判，適足以證明我國智慧

⁴⁶ 其中在板橋地方法院 92 年度智字第 30 號判決中，法院自行比對但僅考量均等論原則。

⁴⁷ 屏東地方法院 92 年度重智字第 2 號判決中，法官認為鑑定報告中之照片不足以代表實物，因此不可採。

⁴⁸ 其中台北地方法院法官 92 年度智字第 16 號判決中，法院未進行比對，便以不當得利為由判被告敗訴。

⁴⁹ 其中台南地方法院 92 年度智字第 17 號判決係採法院職權送請鑑定之報告，雲林地方法院 92 年度智字第 1 號判決與台中地方法院 92 年度智字第 10 號判決係採被告所提之鑑定報告，而台中地方法院 92 年度智字第 23 號判決則係採原告所提之鑑定報告。此類判決智慧財產權專庭之法官係自行判斷，再佐以侵害鑑定報告做為補充，例如：台中地方法院 92 年度智字第 23 號判決中指出：「與系爭新型專利均屬實質相同，故判定型號 9505 鍵盤與系爭新型專利之申請專利範圍實質相同（參照中國生產力中心第一次鑑定報告型號 9505 第 9 頁、型號 9605 第 9 頁、工研院鑑定報告第 5 頁）。」司法院法學資料檢索系統，<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。至於一般法院則大多直接以侵害鑑定報告作為心證之來源，例如：台中地方法院 89 年度訴字第 4113 號判決中法官即指出：「嗣經鑑定機關中國生產力中心……進行鑑定，……基於『……』等情，故最終結論認定被告製作魯筒之方法與原告……方法專利之申請專利範圍實質不相同，有中國生產力中心所出具之專利侵害鑑定報告在卷可按，……則被告並無侵害原告所享有之專利權之事實，洵足認定。」司法院法學資料檢索系統：<http://210.69.124.222/FJUD/index.htm>。

財產權專庭之制度設計是值得肯定的。這 9 件判決中其中 7 件係與新型專利相關，另外 2 件係與新式樣專利相關，顯見部分新型專利與新式樣專利係可由法院自行比對與判斷的，即使法官未必具有科技背景⁵⁰。

4.6 小結

整體而言，我國法院對於專利侵權訴訟案件之審判仍相當依賴鑑定報告，從判決書無法看出原被告有針對侵權與否之認定進行細部之攻防，有依法命鑑定人陳述意見⁵¹或到場說明⁵²之案件亦不多見。

值得稱許的是有 26% 之案件是法官自己比對，並未完全依賴鑑定報告，並且這些案件皆是由智慧財產權專庭進行判決，可見智慧財產權專庭確實有較佳之審判品質。

由法院自行作侵權與否之判斷的案件中，有部分是關於新式樣專利，其根本不涉及技術領域，其他部分則是關於新型專利，其權利標的亦多為日用品，係屬一般人日常生活中經常接觸之物，技術層次亦不高⁵³。因此承審法官即使沒有技術背景，其對於這些案件之判斷絲毫不會遜於有技術背景之法官。據此，本文建議所有承審專利侵權訴訟案件的法官應勇於嘗試自行判斷，而將鑑定報告僅作為輔助判斷之參考，特別是不涉及技術之新式樣專利

⁵⁰ 筆者依據個人經驗所得之淺見，認為一位優良之專利案件的承審法官，是否具有科技背景並非十分重要之因素；重要者在於法官對於專利法及侵權比對之原理（例如：全要件及均等論）等原則是否嫻熟，以及法官本人對於技術本身及其專利說明書的閱讀是否不會本能地抗拒。

⁵¹ 參見我國民事訴訟法第 335 條第 1 項。

⁵² 參見我國民事訴訟法第 335 條第 3 項。

⁵³ 例如：屏東地方法院 92 年度重智字第 2 號判決中所涉及之新型的名稱為「隔熱浪板結構改良」，其權利標的是一種隔熱浪板；台中地方法院 93 年度智字第 10 號判決中所涉及之新型的名稱為「可平整疊高之折合椅結構」，其權利標的是一種折合椅；台南地方法院 92 年度智字第 17 號判決中所涉及之新型的名稱為「工業用風扇之支撐架改良」，其權利標的是一種工業用風扇之支撐架。

的爭端，法院更不應該將審判權全部轉嫁於鑑定機關。

5. 定暫時狀態假處分制度之研究

5.1 法制規範

專利權人對於侵權者除可主張損害賠償之外，尚得主張排除侵害請求權與防止侵害請求權⁵⁴。依據我國學者見解，專利權人主張排除侵害請求權與防止侵害請求權並不以被告有故意過失為限⁵⁵。除了在訴訟上可聲請假執行，專利權人還得依據民事訴訟法第 538 條聲請定暫時狀態假處分之裁定，一旦獲准便可阻止債務人繼續製造、販賣或進口之行爲⁵⁶。

對於債務人而言，來自定暫時狀態假處分裁定之殺傷力，通常比損害賠償之判決來得大，蓋損害賠償之判決係金錢賠償之，獲得本案勝訴判決之原告必須經由強制執行程序方能強制求償。然一旦專利權人取得定暫時狀態假處分之裁定，便可阻止債務人製造或出貨，債務人將馬上面臨因無法出貨而商譽受損，甚至被其客戶抽單的命運。因此有論者認為暫時禁制令（preliminary injunction）是專利訴訟中，對於被告而言最可怕的一環⁵⁷。

定暫時狀態假處分之裁定在我國專利訴訟實務上則有極高的不可預測性。誠然對於能夠聲請定暫時狀態假處分裁定之要件，必須於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，或有其他相類之情形而有必

⁵⁴ 參見我國專利法第 84 條第 1 項。

⁵⁵ 參見蔡明誠，前揭註 30，頁 228。

⁵⁶ 參見馮震宇，「從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟」，月旦法學雜誌，第 109 期，頁 9-35（2004）；鄭中人，「專利權之行使與定暫時狀態之處分」，台灣本土法學雜誌，第 58 期，頁 101-38（2004）；馮浩庭，「從美國暫時性禁制令看我國定暫時狀態之假處分——以專利侵權爭議為例」，政大智慧財產評論，第 2 卷第 1 期，頁 117-40（2004）。

⁵⁷ Michelle Armond, *Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits*, 91 CAL. L. REV. 117, 120-21 (2003).

要者，民事訴訟法第 538 條第 1 項定有明文，但將其適用於專利侵權案件時，其衡量之標準並不夠明確。事實上，假處分之判斷在我國僅是一個裁定，未如判決般必須嚴守言詞審理主義與公開審理主義，因此在實務運作上，部分法院對於關於專利之定暫時狀態假處分案件甚至不會開庭。雖說法院為假處分裁定應使當事人兩造有陳述之機會，同條第 4 項前段定有明文，然其後段謂「但法院認為不適當者，不在此限」，可見開庭與否仍是法院之裁量權限⁵⁸。另外，關於專利之案件法院在決定是否准予假處分裁定時，是否該考量本案勝訴之可能性，是實務操作上非常重要的問題⁵⁹。此外，是否聲請人一律皆可供擔保以補釋明之不足，即請准宣告假處分，亦為重要之問題⁶⁰。

相較之下，專利權人欲在美國法庭聲請取得暫時禁制令並不容易，該國實務見解⁶¹認為聲請暫時禁制令必須基於下列四個要件：1.就本案判決有合理之勝訴可能性；2.若法院未准予暫時禁制令，專利權人將遭受無法彌補之損害；3.權衡諸因素後對聲請暫時禁制令之一方有利；4.暫時禁制令之核准對於公眾利益之影響程度⁶²。由此可知，美國法院在決定是否核發暫時禁制令時，其實必須考慮雙方於本案判決勝訴的可能性，法院並不會恣意地准

⁵⁸ 例如：與專利權侵害相關的台北地方法院 93 年度智裁全字第 22 號裁定中，即以通知債務人陳述意見可能使債務人實施某些措施以規避假處分之效力為由，認定本件不宜於裁定前通知債務人陳述意見。

⁵⁹ 例如：與專利權侵害相關的台灣高等法院 91 年度抗字第 2537 號裁定中，即認為當事人所主張之實體上理由是否正當，乃屬本案問題，非假處分程序中所能審究。

⁶⁰ 例如：與專利權侵害相關的台北地方法院 93 年度智裁全字第 22 號裁定中，即以債務人已陳明願供擔保以補釋明之不足，准予假處分。

⁶¹ See *Nutrition 21 v. United States*, 930 F.2d 867, 869 (Fed. Cir. 1991).

⁶² See also Christopher K. Hu, *Preliminary and Permanent Injunctions in Patent Cases*, 804 PLI/PAT 423 (2004); Laurence H. Pretty, *Preliminary Injunctions in Patent Cases*, 804 PLI/PAT 381 (2004); Ramsey Shehadeh & Marion B. Stewart, *An Economic Approach to the "Balance of Hardships" and "Public Interest" Tests for Preliminary Injunction Motions in Patent Infringement Cases*, 5 PSYCHOL. PUB. POL'Y & L. 341 (2001).

予暫時禁制令。

由於我國對於如何審理專利侵權相關之定暫時狀態處分，並無明確之法律規定，因此本文借用他山之石——美國之實務見解作為問卷調查之基礎，並以 AHP 層級分析法進行研究，期待其結果可為我國司法實務工作者之參考。

5.2 AHP 層級分析法

AHP 層級分析法 (Analytic Hierarchy Process) 是一種針對多個判斷標準 (multi-criteria) 之事物，利用質化與量化之數據計算其喜好之一致性 (consistency of preference)，以進行決策之一種研究工具⁶³。

本研究參考美國實務見解，在我國以問卷方式進行實證研究。問卷之設計係將定暫時狀態假處分之裁定所可能衡量之四個因素，分別是：因素一：就本案判決有合理之勝訴可能性；因素二：若法院未准予暫時禁制令，專利權人將遭受無法彌補之損害；因素三：權衡諸因素後對聲請暫時禁制令之一方有利；因素四：暫時禁制令之核准對於公眾利益之影響程度。問卷中請受訪者將四個因素一一比較其重要性，勾選出「同等重要」、「一點五倍重要」、「二倍重要」、「三倍重要」、「三分之二倍重要」、「二分之一倍重要」、「三分之一倍重要」等等選項，作為每一問卷之喜好資訊。

後續將每一問卷之喜好資訊整理後，做成一個矩陣，求取其本徵值。選取最大本徵值所對應之本徵向量，即可求得四個衡量要素之權重。

5.3 實證研究之結果

就專利假處分案件所應衡量之四個因素的權重，因素一／因素二之平均比值是 23/18，因素二／因素三之平均比值是 13/6，因素三／因素四之平

⁶³ J.E. de Steiguer, Jennifer Duberstein & Vicente Lopes, *The Analytic Hierarchy Process as a Means for Integrated Watershed Management*, <http://www.tucson.ars.ag.gov/icrw/Proceedings/Steiguer.pdf> (last visited on Jan. 14, 2005).

均比值是 2/3，因素四／因素一之平均比值是 4/3。將其建構成一個 4×4 的矩陣，經計算出其最大之本徵值約為 2.25。後續計算其所對應之本徵向量，再將本徵向量正規化（normalization）後，得到因素一之權重為 27%，因素二之權重為 28%，因素三之權重為 16%，因素四之權重則為 29%。

綜合受訪者之意見，大多數受訪者認為法院承審專利假處分案件應該要開庭審理。至於所應衡量之因素的權重，其中「本案判決之勝訴可能性」、「專利權人是否將遭受無法彌補之損害」；以及「對於公眾利益之影響程度」之重要程度相當，建議法院應同等地加以考量。至於因素三「權衡諸因素後對聲請暫時禁制令之一方有利」之權重則較低。

5.4 綜合檢討

這四個考量因素中，本文認為我國法院在衡量是否准予專利相關之定暫時處分裁定時，至少「本案勝訴可能性」應被列入考慮。蓋若定暫時狀態處分之債權人（亦即本案訴訟之原告）於本案中敗訴確定，可能發生兩種狀況：其一為債務人可藉由訴訟向債權人獲得損害賠償；其二為債務人無法向債權人獲得損害賠償。若屬第一種情形，則當初准予定暫時狀態處分之裁定是浪費社會資源，係屬十分沒有效率之爭端解決模式；若屬第二種情形，則債務人無異遭受數年無法製造或販賣之清白之冤，縱使最後本案勝訴確定亦已於事無補，所受損害及所失利益再也無法回復，對於債務人極端不公平。特別是如前研究顯示，我國專利侵權訴訟中原告勝訴之比例僅有 23%，亦即，倘若法院准予一件定暫時狀態處分之聲請，將有 77%之可能性是債務人於本案勝訴確定後會向債權人求償，不是造成「欠缺效率之裁判」，便是造成「對於債務人之極端不公平」。因此，我國法院在審酌專利相關之定暫時狀態處分時，尤應特別慎重。

6. 結語

自 1999 年 8 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日止，全國地方法院所做出與專

利侵權相關之判決共計有 169 件，大致上以台中、板橋、台北等都會區之地方法院的案件較多，其中 9 件之原告是外國公司，其餘 160 件訴訟之原告皆為本國人。就專利類型區分，涉及發明專利的案件僅有 13 件，涉及新型專利的案件則占 139 件，至於涉及新式樣專利的案件則有 17 件。

就勝訴方區分，原告勝訴之案件僅僅占 23%，被告勝訴之案件則占 77%，顯示在我國專利侵權訴訟中，原告勝訴之比例並不高；至於智慧財產權專庭則共有 77 件專利侵權訴訟案件，其中原告勝訴者占 26%，被告勝訴者則占 74%，此比例與全部案件之比例並無太大差異。再以專利類型來區分，在發明專利的 13 件中，原告勝訴之案件僅有 2 件，占 15.4%；在新型專利的 130 件中，原告勝訴之案件有 29 件，占 22.3%；至於在新式樣專利的 17 件中，原告勝訴之案件有 8 件，占 47%。

再就被控行為類型區分，在所有案件中被控侵權類型最多的是製造並販賣，占 58%、被控製造的案件占 8%、被控製造又使用的亦占 8%、被控販賣行為的有 14%、被控進口行為的有 4%，至於被控使用行為的則有 8%。

我國法院對於申請專利範圍之解讀尚未出現廣泛之爭議，於解釋申請專利範圍時究為「得審酌」或「應審酌」發明說明及圖式，實務上尚未做出明確之見解。專利侵權案件應考量被告之故意或過失責任，為大多數判決所採，惟被告之「應注意」與「能注意」之注意義務之範圍，則尚存有歧異。被告是否有進行專利檢索之注意義務，對於被告行為是否有過失的認定有決定性之影響，惜我國法院尚未有統一之見解。

我國法院對於專利侵權訴訟案件之審判仍相當依賴鑑定報告，從判決書無法看出原被告有針對侵權與否之認定進行細部之攻防，有依法命鑑定人陳述意見或到場說明之案件亦不多見。然而，有 26% 之案件是法官自己比對，並未完全依賴鑑定報告，並且這些案件皆是由智慧財產權專庭進行判決，可見智慧財產權專庭確實有較佳之審判品質。本文建議所有承審專利侵權訴訟案件的法官應勇於嘗試自行判斷，而將鑑定報告僅作為輔助判斷之參

考，特別是不涉及技術之新式樣專利的爭端，法院更不應該將審判權全部轉嫁於鑑定機關。

關於專利侵權相關之定暫時狀態處分案件，本研究透過問卷調查並藉由 AHP 層級分析法分析所應衡量之因素的權重，其中「本案判決之勝訴可能性」、「專利權人是否將遭受無法彌補之損害」，以及「對於公眾利益之影響程度」之重要程度相當，至於「權衡諸因素後對聲請暫時禁制令之一方有利」之權重則較低。然因為本案訴訟中原告勝訴之比例僅占 23%，故本文認為「本案判決之勝訴可能性」應屬最關鍵之因素。

參考文獻

中文書籍

蔡明誠，《發明專利法研究》，台大法學叢書（103），自版，台北（2000）。

中文期刊

馮浩庭，〈從美國暫時性禁制令看我國定暫時狀態之假處分——以專利侵權爭議為例〉，《政大智慧財產評論》，第 2 卷第 1 期，頁 117-140（2004）。

馮震宇，〈從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟〉，《月旦法學雜誌》，第 109 期，頁 9-35（2004）。

鄭中人，〈專利權之行使與定暫時狀態之處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第 58 期，頁 101-138（2004）。

其他中文參考文獻

中華民國專利資訊網，<http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/pnQuery.aspx>。

司法院法學資料檢索系統，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

司法院裁判書查詢，<http://db.lawbank.com.tw/FJUD/FJUDQRY01-1.asp>。

法源法律網，<http://www.lawbank.com.tw/index.php>。

經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/最近10年本國人與外國人（新申請專利、公告核准）件數統計表.pdf。

經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/最近10年（發明、新式樣）申請、准、駁案件數統計表.pdf。

英文書籍

LANDES, WILLIAM M. & POSNER, RICHARD A., THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW (Harvard University Press) (2003).

英文期刊

- Allison, John R. & Lemley, Mark A., *Who's Patenting What? An Empirical Exploration of Patent Prosecution*, 53 VAND. L. REV. 2099 (2000).
- Armond Michelle, *Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits*, 91 CAL. L. REV. 117 (2003).
- Bessen, James E. & Meurer, Michael J., *Lessons for Patent Policy from Empirical Research on Patent Litigation*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 1 (2005).
- Hu, Christopher K., *Preliminary and Permanent Injunctions in Patent Cases*, 804 PLI/PAT 423 (2004).
- Landes, William M. & Posner, Richard A., *An Empirical Analysis of the Patent Court*, 71 U. CHI. L. REV. 111 (2004).
- Lemley, Mark A., *An Empirical Study of the Twenty-year Patent Term*, 22 AIPLA Q.J. 369 (1995).
- Moore, Kimberly A., *Judges, Juries & Patent Cases: An Empirical Peek Inside the Black Box*, 98 MICH. L. REV. 365 (2000), reprinted in 11 FED. CIR. B.J. 209 (2001).
- Moore, Kimberly A., *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 14 FED. CIR. B.J. 227 (2004), symposium of George Washington University/Oracle sponsored research.
- Moore, Kimberly A., *Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 231 (2005).
- Pretty, Laurence H., *Preliminary Injunctions in Patent Cases*, 804 PLI/PAT 381 (2004).
- Shehadeh, Ramsey & Stewart, Marion B., *An Economic Approach to the "Balance of Hardships" and "Public Interest" Tests for Preliminary Injunction Motions in Patent Infringement Cases*, 5 PSYCHOL. PUB. POL'Y & L. 341 (2001).

其他參考文獻

- Steiguer, J.E. de, Duberstein, Jennifer & Lopes, Vicente, *The Analytic Hierarchy Process as a Means for Integrated Watershed Management*, <http://www.tucson.ars.ag.gov/icrw/Proceedings/Steiguer.pdf> (last visited on Jan. 14, 2005).